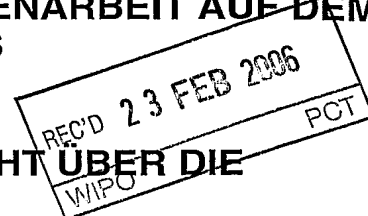



# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts PCT2239KGJHjki	<b>WEITERES VORGEHEN</b>	siehe Formblatt PCT/PEA/416
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/002003	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 25.02.2005	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 04.03.2004
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK C08G63/00		
Anmelder ZIMMER AG et al.		
<p>1. Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.</p> <p>2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 8 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.</p> <p>3. Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen</p> <p>a. <input type="checkbox"/> (an den Anmelder und das Internationale Büro gesandt) insgesamt Blätter; dabei handelt es sich um</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter mit der Beschreibung, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit Berichtigungen, denen die Behörde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften).</p> <p><input type="checkbox"/> Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.</p> <p>b. <input type="checkbox"/> (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in computerlesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).</p>		
<p>4. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. I Grundlage des Bescheids</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. II Priorität</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung</p>		
Datum der Einreichung des Antrags  04.10.2005	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  21.02.2006	
Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Glomm, B  Tel. +49 89 2399-7158	



# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/002003

## Feld Nr. I Grundlage des Berichts

1. Hinsichtlich der **Sprache** beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - ☐ Der Bericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist:
    - ☐ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b))
    - ☐ Veröffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4)
    - ☐ internationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2. Hinsichtlich der **Bestandteile**\* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt*):

### Beschreibung, Seiten

1-24 in der ursprünglich eingereichten Fassung

### Ansprüche, Nr.

1-20 in der ursprünglich eingereichten Fassung

### Zeichnungen, Blätter

1/3-3/3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

### Zeichnungen, Figuren

1-3 in der ursprünglich eingereichten Fassung

☐ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll

3. ☐ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:
  - ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):
4. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigelegten und nachstehend aufgelisteten Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2 c)).
  - ☐ Beschreibung: Seite
  - ☐ Ansprüche: Nr.
  - ☐ Zeichnungen: Blatt/Abb.
  - ☐ Sequenzprotokoll (*genaue Angaben*):
  - ☐ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (*genaue Angaben*):

\* Wenn Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "ersetzt" versehen werden.

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/002003

## Feld Nr. II Priorität

1. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da folgende angeforderte Unterlagen nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingereicht wurden:
  - ☐ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 66.7(a)).
  - ☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 7(b)).
2. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regel 64.1). Für die Zwecke dieses Berichts gilt daher das obengenannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.
3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**siehe Beiblatt**

## Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

1. Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:
  - ☐ die gesamte internationale Anmeldung,
  - ☐ Ansprüche Nr.  
Begründung:
    - ☐ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):
    - ☐ Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (*machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben*) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (*genaue Angaben*):
    - ☐ Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
    - ☐ Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.
    - ☐ Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil
      - die schriftliche Form ☐ nicht eingereicht wurde.
      - ☐ nicht dem Standard entspricht.
      - die computerlesbare Form ☐ nicht eingereicht wurde.
      - ☐ nicht dem Standard entspricht.
    - ☐ Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen technischen Anforderungen.
  - ☒ siehe Beiblatt für weitere Angaben.

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2005/002003

---

## Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

---

1. Feststellung  
Neuheit (N) Ja: Ansprüche  
Nein: Ansprüche 1-20  
Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche  
Nein: Ansprüche 1-20  
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-20  
Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

**siehe Beiblatt**

---

## Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen

---

1. Bestimmte veröffentlichte Unterlagen (Regel 70.10)  
und / oder  
2. Nicht-schriftliche Offenbarungen (Regel 70.9)

**siehe Beiblatt**

---

## Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

---

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

**siehe Beiblatt**

---

## Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

---

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

**siehe Beiblatt**

In Betracht gezogene Literaturstellen:

- D1: WO 2004/055093 A (BUEHLER AG; CRISTEL, ANDREAS; CULBERT, BRENT, ALLAN) 1. Juli 2004 (2004-07-01)
- D2: WO 03/085026 A (EUROTECNICA DEVELOPMENT & LICENSING S.P.A; CODIGNOLA, FRANCO) 16. Oktober 2003 (2003-10-16)
- D3: WO 03/033581 A (TEIJIN LIMITED; NAKAO, TAKUO; CHIKATSUNE, TETSUYA; NAKASHIMA, MINORU;) 24. April 2003 (2003-04-24)
- D4: US 2002/094402 A1 (JEN ZO-CHUN) 18. Juli 2002 (2002-07-18)
- D5: EP-A-1 273 610 (MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION) 8. Januar 2003 (2003-01-08)
- D6: US 2002/128427 A1 (SCHAAF ECKEHART ET AL) 12. September 2002 (2002-09-12)
- D7: US 2003/139543 A1 (WILHELM FRITZ ET AL) 24. Juli 2003 (2003-07-24)
- D8: US 2002/032300 A1 (DOWLING CONOR M ET AL) 14. März 2002 (2002-03-14)
- D9: EP-A-0 939 095 (MITSUI CHEMICALS, INC) 1. September 1999 (1999-09-01)
- D10: US-A-5 968 429 (TREECE ET AL) 19. Oktober 1999 (1999-10-19)

## **1. Neuheit (Art. 33 (2) PCT)**

Der vorliegende Patentanspruch 1 offenbart ein Verfahren zum Herstellen von Polyestern, umfassend eine Kristallisation eines Polyestermaterials, welche in Anwesenheit eines Gases mit einem Taupunkt von höchstens - 10 °C durchgeführt wird.

Jede der vorgenannten Literaturstellen D2 bis D10 offenbart allerdings ein derartiges Verfahren zum Herstellen von Polyestern mit allen technischen Merkmalen entsprechend dem vorliegenden Anspruch 1 (für die relevanten Textpassagen vergleiche man den entsprechenden Internationalen Recherchenbericht).

Die Anmelderin sei insbesondere darauf hingewiesen, dass die Merkmale betreffend die Formulierung " ... in Anwesenheit eines Gases mit einem Taupunkt ..." in den letzten beiden Zeilen des vorliegenden Anspruchs 1 entsprechend der üblichen Amtspraxis als in allen genannten Literaturstellen implizit offenbart gelten können und somit keine Neuheit begründen können.

Der geltende Patentanspruch 1 wird somit durch jede der Literaturstellen D2 bis D10 neuheitsschädlich vorweggenommen.

Die Ausführungen im Anmelderschreiben vom 06.02.2006 trugen nicht dazu bei, den Einwand der impliziten, bzw, inhärenten Offenbarung, wie oben diskutiert, substantiell auszuräumen, da das Vorbringen der Anmelderin sich auf blossе, unsubstantiierte Behauptungen beschränkte, ohne in der Sache relevante, experimentelle Vergleichsdaten vorzulegen, welche dieses besagte Vorbringen hätten erhärten können. In einer eventuell sich anschliessenden, regionalen europäischen Phase der Anmeldung sollte dies rechtzeitig nachgeholt werden, auch im Hinblick auf D1 (siehe unter Ziffer 3.).

Ähnliche Überlegungen gelten auch für die zusätzlichen Merkmale der geltenden Ansprüche 2 bis 20 vor dem Hintergrund der Offenbarung der genannten Literaturstellen D2 bis D10.

**Demzufolge sind sämtliche Gegenstände der vorliegenden Anmeldung**

**gegenüber der Offenbarung der Literaturstellen D2 bis D10 jeweils nicht neu.**

## **2. Erfinderische Tätigkeit (Art. 33 (3) PCT)**

Nach Vorlage eines geänderten Hauptanspruchs, welcher die Kriterien des Artikels 33 (2) PCT erfüllt, sollte die Anmelderin das unterscheidende technische Merkmal herausstellen und dieses entweder mit einem überraschenden technischen Effekt in Verbindung bringen, oder glaubhaft darlegen, dass dieses Merkmal nicht ohne weiteres aus der Lehre des Standes der Technik ableitbar ist (Art. 33 (3) PCT).

## **3. Verschiedenes**

Die Merkmale betreffend die Formulierung " ... in Anwesenheit eines Gases mit einem Taupunkt ..." in den letzten beiden Zeilen des vorliegenden Anspruchs 1 entsprechen dem Versuch einer Definition der zu schützenden Gegenstände mit Hilfe sogenannter Desideratum-Merkmale und verstossen somit gegen das Erfordernis der Klarheit nach Art. 6 PCT. Die Anmelderin wird gebeten, die entsprechenden Passagen mit Hilfe klarer technischer Merkmale neu zu fassen, beispielsweise auf der Basis der Beschreibung oder geeigneter Unteransprüche.

Der Anmelder sei darauf hingewiesen, dass die Literaturstelle D1 für Zwecke der Neuheit in einer eventuellen europäischen Phase gemäss den Art. 54 (3, 4) EPÜ relevant sein wird.

Um die Verständlichkeit der Darstellung des Anmeldungsgegenstandes zu erhöhen, sind in einer eventuellen regionalen europäischen Phase in der Beschreibung die Literaturstellen D1 bis D10 zusätzlich zu nennen; der darin

**INTERNATIONALER VORLÄUFIGER  
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT  
(BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/002003

enthaltene einschlägige Stand der Technik sollte kurz umrissen werden.

Jede unzulässige Erweiterung der Anmeldung ist zu vermeiden.